

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.123.121/01

Zaaknummer rechtbank : 393109 / HA ZA 11-1345

arrest van 27 januari 2015

inzake

1. [REDACTED] S [REDACTED]
wonende te Giessen, gemeente Woudrichem,
2. [REDACTED] B [REDACTED],
wonende te Giessen, gemeente Woudrichem,
3. de vennootschap onder firma
SOMEBO V.O.F.,
gevestigd te Giessen, gemeente Woudrichem,
appellanten,
→ advocaat mr. M.W. Rijdsijk te Amsterdam,

tegen

[REDACTED] H [REDACTED],
h.o.d.n. Vesta Air Schoorsteenkappen respectievelijk [REDACTED] H [REDACTED] Schoorsteenkappen,
wonende te Nieuwaal, gemeente Zaltbommel,
verweerder,
advocaten mrs. D. Ada en L.G. Gerding te Den Haag.

Partijen zullen worden aangeduid als enerzijds "S [REDACTED]" voor appellant sub 1
respectievelijk "Somebo" voor appellanten gezamenlijk (in enkelvoud) en anderzijds "[REDACTED]
[REDACTED] H [REDACTED]".

1. De procedure

Bij exploit van 28 december 2012 is Somebo in hoger beroep gekomen van een door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 24 oktober 2012. Somebo heeft bij memorie van grieven tien grieven aangevoerd en producties ingediend. Bij memorie van antwoord heeft [REDACTED] H [REDACTED] geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis met kosten conform 1019h Rv¹. Bij akte ingekomen op 20 juni 2014 heeft Somebo nadere producties overgelegd. Voorts zijn namens Somebo op 30 juni 2014 de pleitnotities van beide partijen in eerste instantie overgelegd, alsmede op 18 november 2014 een tweetal faxbrieven met proceskostenspecificaties. Ook [REDACTED] H [REDACTED] heeft op 18 november 2014 een proceskostenoverzicht ingediend. Ter zitting van 27 november 2014 is de zaak voor partijen bepleit door hun hiervoor genoemde advocaten. Vervolgens is arrest bepaald op heden.

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

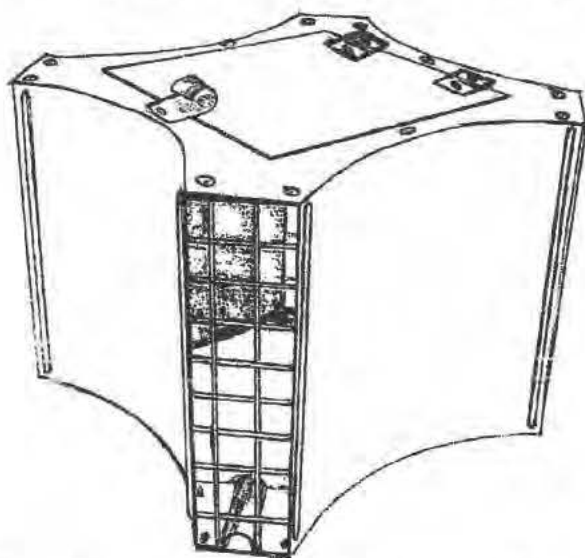
2. De feiten

De vaststelling van de feiten door de voorzieningenrechter in het vonnis van 24 oktober 2012 is niet bestreden met uitzondering van r.o. 2.6 (dat de Spinner tijdens de samenwerking zou zijn doorontwikkeld). Het hof zal van die niet-bestreden feiten uitgaan. De feiten zijn de volgende.

2.1. Somebo is een onderneming in de metaalbouw dat zich sinds september 1995 bezig houdt met de ontwikkeling, fabricage en exploitatie van metaalproducten.

2.2. In 2002 heeft Somebo een schoorsteenkap ontwikkeld. Eind 2002 heeft dat geresulteerd in een schoorsteenkap die vooral geschikt is voor houtkachels en open haarden. Het ontwerp wordt gekenmerkt door de gladde, naar binnen gebogen zijkanten en de brede hoeken. Dit model zal hierna worden aangeduid als de vierkante kap.

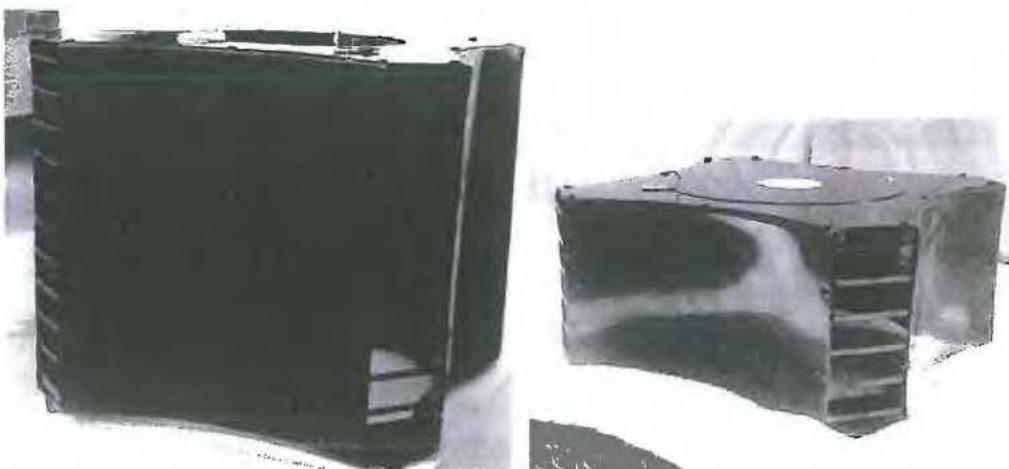
2.3. S [REDACTED] heeft op 8 januari 2003 een Benelux modelrecht gevestigd op de vierkante kap onder nummer 35543-00. S [REDACTED] heeft voorts een Gemeenschapsmodelrecht onder nummer 0000106539-0001 met betrekking tot deze kap met registratie datum 24 november 2003. Beide registraties omvatten onder meer onderstaande figuur.



2.4. Somebo biedt ook nog een rond model schoorsteenkap aan. Dit betreft de zogenoemde Spinner welke hieronder is afgebeeld.



- 2.5. [REDACTED] H [REDACTED] is een leverancier van schoorsteenvegermaterialen en toebehoren om professionele schoorsteenvegers te ondersteunen.
- 2.6. [REDACTED] H [REDACTED] heeft vanaf 2003 de schoorsteenkappen van Somebo afgenomen en doorverkocht. In maart 2009 heeft dit geresulteerd in een nauwere samenwerking met Somebo. Uit deze samenwerking is Vesta Air ontstaan. Personeel van Vesta Air werd in de periode maart tot en met december 2009 bij Somebo gedetacheerd. Deze samenwerking is Somebo aangegaan vanwege de financiële ondersteuning die Vesta Air aanbood bij de productie van het ronde model schoorsteenkap (De Spinner). In de zomer van 2009 is deze schoorsteenkap aan verschillende schoorsteenbedrijven en op de website getoond. In verband met ruimtegebrek en onderbezetting hebben beide partijen besloten om de productie van de nieuwe schoorsteenkap elders uit te besteden
- 2.7. Somebo heeft eind 2009 de werkrelatie met Vesta Air beëindigd. In het kader van die beëindiging heeft [REDACTED] H [REDACTED] de handelsnaam Vesta Air bij de kamer van Koophandel ingeschreven. Hij heeft ook de website Vesta Air overgenomen.
- 2.8. Over de beëindiging hebben partijen in maart 2010 een minnelijke regeling getroffen. Na de beëindiging heeft Somebo de stempels voor de hierna te noemen twaalf hoekige kap onder zich gehouden.
- 2.9. Vesta Air biedt onder de namen "DeLuxe RVS Hoog" en "DeLuxe RVS Laag", schoorsteenkappen aan die evenals de vierkante kap van Somebo gladde, naar binnen gebogen zijanten en brede hoeken hebben. Dezelfde vierkante kappen, niet in rvs, worden door [REDACTED] H [REDACTED] ook aangeboden onder de aanduiding DeLuxe.
- 2.10. Met betrekking tot deze vierkante kappen heeft [REDACTED] H [REDACTED] op 7 september 2009 een Benelux modelrecht gedeponereerd. De modelrechten zijn ingeschreven op 3 november 2009 onder nummers 38033-02 en 38033-03. Bij inschrijvingsnummer 38033-03 (het hoge model) behoort onder meer de figuur die hieronder links is afgebeeld. Rechts daarvan is het lage model 38033-02 weergegeven.



2.11. ██████ H█████ is voorts houder van het Beneluxmodelrecht met inschrijvingsnummer 38033-01 en inschrijvingsdatum 3 november 2009 van een schoorsteenkap van het Spinnermodel (door ██████ H█████ ook wel aangeduid als de Turbo). Bij deze registratie behoort onder meer onderstaande figuur.



2.12. Daarnaast is ██████ H█████ is houder van het Beneluxmodelrecht met inschrijvingsnummer 38033-04 en inschrijvingsdatum 3 november 2009 van een 12-hoekige schoorsteenkap. Bij deze registratie behoort onder meer onderstaande figuur.



3. De procedure in eerste aanleg

3.1. Somebo vorderde in eerste aanleg, uitvoerbaar bij voorraad:

- I. [REDACTED] H [REDACTED] te bevelen om iedere inbreuk binnen het grondgebied van de Europese Gemeenschap op de rechten van Somebo te staken en gestaakt te houden, waaronder het (doen) vervaardigen, het importeren, het exporteren, het verkopen, het te koop aanbieden en het met dat doel in voorraad houden van de inbreukmakende schoorsteenkappen, waaronder de schoorsteenkappen welke door [REDACTED] H [REDACTED] worden aangeduid als DeLuxe RVS Hoog; DeLuxe RVS Laag; DeLuxe hoog; DeLuxe laag en de Spinner (Turbo), een en ander onder bepaling van een dwangsom;
- II. te verklaren voor recht dat de aanspraken op de modelinschrijving nrs. 38033-01 t/m 38033-03 aan S [REDACTED] toekomen;
- [REDACTED] H [REDACTED] te gebieden om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om te bereiken dat de onder genoemde modelinschrijvingen ten name van S [REDACTED] als rechthebbende worden gesteld, een en ander onder bepaling van een dwangsom;
- III. te verklaren voor recht dat het modelrecht ingeschreven onder nr. 38033-04 nietig is;
- IV. [REDACTED] H [REDACTED] te bevelen opgaven te doen;
- V. [REDACTED] H [REDACTED] te bevelen de voorraad inbreukmakende schoorsteenkappen te doen vernietigen;
- VI. [REDACTED] H [REDACTED] te veroordelen tot vergoeding van de door Somebo geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens wet;
- VII. [REDACTED] H [REDACTED] te veroordelen om aan Somebo te betalen de ten gevolge van de inbreuk genoten winst;
- VIII. [REDACTED] H [REDACTED] te veroordelen in de volledige kosten van juridische bijstand als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.2. [REDACTED] H [REDACTED] vorderde in eerste aanleg in reconventie, eveneens uitvoerbaar bij voorraad:

- I. Somebo te bevelen iedere inbreuk op eisers modelrechten 38.033-01 (Spinner), 38.033-02 (VdH-kap laag), 38.033-03 (VdH-kap hoog) en 38.033-04 (12-kantige kap) te staken en gestaakt te houden;
- II. het Benelux modelrecht van S [REDACTED] met nummer 35543-00 nietig te verklaren;
- III. te verklaren voor recht dat Somebo geen niet ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten op de Spinnerkap en de VdH-kap hoog hebben;
- IV. Somebo te gebieden opgaven te doen;
- V. Somebo te bevelen om de voorraad inbreukmakende schoorsteenkappen te doen vernietigen;
- VI. Somebo, te bevelen om binnen veertien dagen na het vonnis de stempels en alle andere materialen, die betrekking hebben op de productie van de 12-kantige kap aan [REDACTED] H [REDACTED] af te geven,
- VII. de hiervoor onder I en IV t/m VI gevorderde bevelen te geven op straffe van een dwangsom;
- VIII. Somebo te veroordelen om aan [REDACTED] H [REDACTED] te vergoeden de schade die door inbreuken op modelrechten en het niet afgeven van de stempels en alle andere materialen voor de productie van de 12-kantige kap, geleden is, op te maken bij staat;
- IX. Somebo te veroordelen in de volledige kosten van de procedure als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.3. De rechtbank heeft bij vonnis van 24 oktober 2012 de vorderingen van Somebo afgewezen en die in reconventie van [REDACTED] H [REDACTED] gedeeltelijk toegewezen. Van dit oordeel is Somebo in beroep gekomen.

4. De beoordeling in hoger beroep

4.1. Met haar grieven stelt Somebo de gehele beoordeling door de rechtbank aan de orde. Het hof zal de verschillende standpunten van partijen bespreken aan de hand van de afzonderlijke schoorsteenkappen die in deze procedure in het geding zijn.

Vierkante kap

4.2. Met grieven III-V neemt Somebo stelling tegen het oordeel van de rechtbank dat Somebo onvoldoende heeft onderbouwd rechthebbende te zijn op de door [REDACTED] H [REDACTED] ingeschreven modellen 38.033-02 (kap laag) en 38.033-03 (kap hoog), alsmede het oordeel dat [REDACTED] H [REDACTED] geen inbreuk maakt op het Benelux model 35543-00 en dat er geen sprake is van slaafse nabootsing. Het hof overweegt als volgt.

4.3. Door geen van partijen is het oordeel van de rechtbank bestreden dat het Benelux model van Somebo 35543-00 nieuw is en een eigen karakter heeft. Weliswaar heeft [REDACTED] H [REDACTED] bij de rechtbank nog een ander standpunt gehuldigd, maar daar is hij in de memorie van antwoord niet op terug gekomen. Integendeel, hij stemt in nr. 28 nadrukkelijk in met hetgeen de rechtbank overweegt “over Colt Cowl c.s.”, terwijl hij bovendien in nr. 26 aangeeft dat zowel de vierkante kap van Somebo als die van [REDACTED] H [REDACTED] ieder een eigen “subjectieve laag” bezitten. Ook uit nrs. 5 en 6 valt af te leiden dat [REDACTED] H [REDACTED] het oordeel van de rechtbank heeft geaccepteerd.

4.4. Voor zover [REDACTED] H [REDACTED] geacht moet worden bij pleidooi (pleitnota nrs. 2.6-2.9) opnieuw de geldigheid van het model van Somebo aan de orde te stellen aan de hand van de oudere Colt Cowl kap en de Brewer Aerodyne Cowl kap van Chimney Cowl Products, wordt als volgt overwogen. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat het model van Somebo zich voldoende onderscheidt van deze kappen door (de combinatie van) de strakke vormgeving van gebogen zijkanen met brede hoeken en een platte, vierkante bovenkant (met vierkant luik). Zonder te streven naar volledigheid, verschilt de Colt Cowl van het model door de opvallende, ronde, uitstekende bovenkant en veel minder brede hoeken, terwijl niet te onderscheiden is of er een toegangsluik is en – zo ja – welke vorm die dan heeft. De kap van Chimney Cowl Products verschilt van het Somebo model doordat deze evenzeer uitstekende randen/ribben aan boven- en onderkant heeft en een opvallende gebogen bovenkant. Evenmin is in deze kap een vierkant toegangsluik te ontdekken. Hierna zijn beide modellen weergegeven:

SMOKY FIRES DEFINITELY CURED

(Under written money-back guarantee)

**NO CURE
NO PAY**

**BY THE
COLT COWL**

• Wonderful new discovery by most dynamite experts that you need for ever of the smoky fire beast! • You can let the Colt Cowl up not only to the top of your chimney but in a few minutes • No wind can possibly make your fire smoke! • Equally suitable for gas fires — in most instances. • Neat appearance • No moving parts. • Only 33/- carriage paid. Order from your builder or write direct to us. The coupon will bring you full particulars.



4.5. De door [REDACTED] H [REDACTED] ingeschreven vierkante kap-modellen onderscheiden zich van het Benelux model van Somebo 35543-00 doordat bij de eerstgenoemde kappen op de hoeken een rooster met gestante gleuven is aangebracht, in plaats van een geblokt rooster, het luik rond en wegdraaiend is in plaats van vierkant en omhoogklappend en er geen ondersteuningsrillen zijn aangebracht. Het hof is van oordeel dat Somebo voldoende onderbouwd heeft dat zij deze modellen heeft ontworpen en dat zij deze om die reden op de voet van artikel 3.7 lid 1 BVIE kan opeisen. Het hof trekt die conclusie uit de volgende door Somebo overgelegde bewijsstukken, in onderlinge samenhang gezien:

- de foto van de derde verjaardag van de zoon van S [REDACTED] (derhalve van 13 september 2008) waarop een deel van het vierkante kap model is te zien, met het detail van de gestante gleuven op de hoeken in plaats van het geblokte rooster als in het 35543-00 model (prod. 54 Somebo);
- de verklaring van P. [REDACTED] die bevestigt dat het model met de gestante gleuven (en rond toegangsluikje) al sinds medio 2008 door Somebo werd geproduceerd (prod. 35 Somebo);
- de verklaring van A. [REDACTED] die bevestigt dat hij ten behoeve van verkoop in Oostenrijk een folder van Vesta Air Products waarin afgebeeld het vierkante model met de gestante gleuven (met rond of vierkant toegangsluikje) in februari 2009 van Somebo heeft ontvangen (prod. 38 Somebo);
- de bevestiging per email door de Oostenrijkse afnemer R [REDACTED] van de ontvangst van de betreffende folder in maart 2009 samen met twee proefexemplaren van de schoorsteenkappen (prod. 39 Somebo);

- de facturen van Somebo aan [REDACTED] H [REDACTED] van januari 2009 die gelet op hun omschrijvingen (Vesta Air de Luxe Laag resp. Vesta Air de Luxe Hoog) de nadien door [REDACTED] H [REDACTED] gedeponeerde vierkante kappen (hoog en laag) betroffen (prod. 41 Somebo);
- het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel van de handelsonderneming [REDACTED] H [REDACTED] (prod. 47 Somebo) waaruit blijkt dat die onderneming sinds 23 maart 2009 (en tot 1 juli 2009) onder de naam Vesta Air wordt gedreven, hetgeen strookt met de stelling van [REDACTED] H [REDACTED] (nr 38 conclusie van antwoord na comparitie in eerste aanleg) en de onvoldoende gemotiveerd bestreden stelling van Somebo dat zij de naam Vesta Air heeft ingebracht in de samenwerking, waaruit valt af te leiden dat de bedoelde Vesta Air Products folder afkomstig is van Somebo voorafgaand aan de samenwerking met [REDACTED] H [REDACTED].

4.6. De inhoud van deze bewijzen is niet, althans onvoldoende onderbouwd, door [REDACTED] H [REDACTED] bestreden. Het betoog van [REDACTED] H [REDACTED] dat hij deze kappen in het kader van de samenwerking, die eerst in maart 2009 van start is gegaan (daar zijn partijen het over eens), zou hebben ontwikkeld, kan om die reden niet voor juist worden gehouden. Somebo heeft genoegzaam aangetoond dat zij de vierkante kappen in al de door de modellen beschermde varianten voor het aangaan van de samenwerking met [REDACTED] H [REDACTED] heeft ontwikkeld. [REDACTED] H [REDACTED] heeft overigens het door hem bij conclusie van antwoord (nr. 15) ingenomen standpunt dat hij de vierkante kappen zou hebben ontworpen niet van enig bewijs voorzien noch heeft hij dat standpunt – na overlegging van voormelde bewijzen door Somebo – herhaald.

4.7. De stelling van [REDACTED] H [REDACTED] dat hij de modellen met toestemming van Somebo op zijn naam zou hebben geregistreerd is onvoldoende onderbouwd. De enkele omstandigheid dat Somebo op de hoogte zou zijn geweest omdat [REDACTED] H [REDACTED] de kappen op 7 september 2009 bij Somebo heeft opgehaald om te gaan deponeren bij het BBIE, zoals door J. [REDACTED] (prod. 31 [REDACTED] H [REDACTED]) is verklaard, betekent nog niet dat Somebo toestemming zou hebben gegeven tot deponering op naam van [REDACTED] H [REDACTED], indachtig dat een dergelijke toestemming vanwege het vergaande karakter ook niet te snel mag worden aangenomen. In het licht van de gemotiveerde betwisting door Somebo dat zij voor het depot toestemming heeft gegeven, is het bewijsaanbod door [REDACTED] H [REDACTED] terzake onvoldoende gespecificeerd en zal daarom worden gepasseerd.

4.8. Voor zover Somebo nog heeft aangevoerd dat de modellen uit 2009 niet nieuw, althans geen eigen karakter hebben ten opzichte van het 2003 model, overweegt het hof in de eerste plaats dat Somebo bij beoordeling van die stelling geen belang heeft, nu zij als rechthebbende op de modellen is te beschouwen. Dit geldt eens te meer nu [REDACTED] H [REDACTED] (zoals hiervoor in r.o. 4.3 overwogen) evenmin bezwaar heeft tegen het oordeel van de rechtbank dat de modellen ieder een eigen subjectieve laag hebben en als geldig zijn te beschouwen. Ten overvloede overweegt het hof – net als de rechtbank – dat het hier om modellen gaat die in veel opzichten bepaald worden door de techniek (onder andere roosters in de openingen als invliegbescherming tegen vogels, enige vorm van toegang tot de binnenkant om de schoorsteen te kunnen vegen en gebogen zijkanten in verband met windbestendigheid). Met dit in het achterhoofd, is de algemene indruk die de geïnformeerde gebruiker krijgt van de vierkante kap-modellen uit 2003 en die uit 2009 een andere.

4.9. Somebo is derhalve als rechthebbende te beschouwen op alle modellen betreffende de vierkante kappen [REDACTED] H [REDACTED] heeft niet weersproken dat hij vierkante kappen heeft verkocht, die een zelfde algemene indruk wekken als de 2009-modellen. Hij verhandelt/verhandelde tevens een model met een vierkant luikje maar dat is als enige verschil ten opzichte van de 2009-modellen onvoldoende om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken. Het inbreukverbod kan daarom worden toegewezen in de vorm zoals hierna uiteengezet (zie r.o. 4.15), evenals de vordering tot opeising van deze modellen.

Spinner

4.10. Met grief I komt Somebo op tegen het oordeel van de rechtbank dat de Spinner tijdens de samenwerking zou zijn ontwikkeld en dat Somebo niet zou hebben bewezen dat zij deze reeds voordien zou hebben ontwikkeld. Anders dan de rechtbank, overweegt het hof dat Somebo genoegzaam heeft bewezen dat zij deze modellen heeft ontworpen en dat zij om die reden op de voet van artikel 3.7 lid 1 BVIE deze kan opeisen. Het hof trekt die conclusie uit de volgende door Somebo overgelegde bewijsstukken, in onderlinge samenhang bezien:

- de verklaring van S [REDACTED] waarin hij uitlegt hoe hij de kap heeft ontworpen (met een laatste aanpassing in mei 2008) en waarom hetgeen [REDACTED] H [REDACTED] daarover zegt onjuist is, inclusief de bijbehorende tekeningen (prod. 31 Somebo);
- de foto van de Spinner op de telefoon van S [REDACTED], gedateerd op 2 maart 2009, derhalve voor aanvang van de samenwerking (prod. 34 en 70 Somebo). Het verweer van [REDACTED] H [REDACTED] dat de datum van de foto onvoldoende zeker kan worden vastgesteld, omdat de eigenschappen vermelden dat de foto is gemaakt op 6-2-2116 en gewijzigd op 2-3-2009, wordt verworpen. Het rapport van een ter zake deskundige (wiens deskundigheid niet in twijfel is getrokken door [REDACTED] H [REDACTED]) overgelegd als productie 34 door Somebo, overtuigt het hof voldoende. Wat er ook zij van de 'gemaakt' datum die inderdaad niet kan kloppen, de door het besturingssysteem bijgehouden digitale wijzigingsdatum ligt in het algemeen later dan de datum waarop de foto daadwerkelijk genomen is, terwijl de datering van de foto op 2 maart 2009 voorts past binnen de fotoreeks van de telefoon, welke - naar ter zitting door de deskundige is verklaard en door [REDACTED] H [REDACTED] niet weersproken - niet eenvoudig is aan te passen;
- de verklaring van P. [REDACTED] die bevestigt dat Somebo de roterende kap (na diverse prototypen) heeft ontwikkeld in februari 2009 (prod. 35 Somebo);
- de verklaring van F. [REDACTED] die bevestigt dat het ontwerp van de spinner klaar was voor de samenwerking (prod. 36 Somebo);
- de verklaring van A. [REDACTED] die bevestigt dat S [REDACTED] het ontwerp van de spinner maakte en dit klaar was voor de samenwerking (prod. 29 Somebo);
- de e-mailwisseling overgelegd als productie 7 door Somebo, waaruit blijkt dat het Somebo was die een model voor de minispinner diende te maken en daarvoor opdracht kreeg van [REDACTED] H [REDACTED]/Vesta Air. Daarmee valt niet goed te rijmen de stelling van [REDACTED] H [REDACTED] dat hij het was (al dan niet samen met F. [REDACTED]) die het ontwerpwerk deed binnen de samenwerking;

- de verklaring van ██████, onderdelenleverancier van zowel Somebo als ██████ H█████, die verklaart dat ██████ H█████ tegen hem heeft toegegeven dat de spinner niet door hem maar door Somebo gemaakt en ontwikkeld was en dat bij ██████ H█████ bovendien de benodigde technische expertise ontbrak (prod. 25 Somebo). Weliswaar heeft ██████ H█████ ontkend dat hij tegen ██████ n gezegd zou hebben dat Somebo de spinner ontworpen heeft maar over het ontbreken van de technische expertise bij hem heeft hij niets gezegd en dit wordt ook door S█████ nader bevestigd in diens verklaring (prod. 31).

4.11. De inhoud van deze bewijzen is niet, althans onvoldoende onderbouwd, door ██████ H█████ bestreden en ██████ H█████ heeft daar onvoldoende tegenover gesteld om aan te kunnen nemen dat ██████ H█████ deze kappen in het kader van de samenwerking, die eerst in maart 2009 van start is gegaan (daar zijn partijen het over eens), zou hebben ontwikkeld, zoals hij stelt. De enkele omstandigheid (zie pleitnota ter comparitie nrs. 1.1-1.5) dat sommigen van de personen die verklaringen hebben afgelegd, familie zijn van S█████, bij Somebo in dienst zijn of waren of eveneens een dispuut hebben met ██████ H█████ maakt niet dat deze reeds daarom ongeloofwaardig zijn, te minder omdat zij elkaar op onderdelen ondersteunen en aanvullen. Inmiddels zijn de verklaringen bovendien ondertekend door de betreffende personen. Ook de verklaring van M█████ (prod. 22 ██████ H█████) dat hij ██████ H█████ bij het ontwerpen geholpen zou hebben, kan die stelling van ██████ H█████ niet dragen. ██████ H█████ heeft tegenover de gemotiveerde betwisting door Somebo, dat M█████ in dienst zou zijn geweest in de betreffende periode, daarover niets gesteld noch enig bewijs geleverd. Daarenboven verklaart M█████ slechts dat hij sinds april 2009 een onderdeel van de kap heeft gemaakt. Welk onderdeel dat precies is geweest en of dit in modelrechtelijke zin een belangrijk onderdeel van het ontwerp was, valt uit zijn verklaring niet af te leiden en is zodoende onduidelijk gebleven. Indien al juist, kan de verklaring van M█████ bovendien niet leiden tot de conclusie dat ██████ H█████ de spinner (met M█████) heeft ontworpen. Dat M█████ in april 2009 'een onderdeel' moest ontwerpen past in de stelling van ██████ H█████ ter zitting dat aan de spinner bij het aangaan van de samenwerking nog de onderkant (de voet) toegevoegd moest worden en daarmee blijft onverlet dat blijkens de foto van de spinner gedateerd 2 maart 2009 (prod. 70 Somebo) het kenmerkende aspect van de spinner reeds voorafgaand aan de samenwerking door S█████ was ontworpen. Overigens is na al het voorgaande ook het aanbod van ██████ H█████ om hemzelf en M█████ ter zake als getuige te horen onvoldoende gespecificeerd.

4.12. Somebo is derhalve als rechthebbende te beschouwen op het model van de spinner (38033-01). ██████ H█████ heeft niet weersproken dat hij kappen heeft verkocht, die een zelfde algemene indruk wekken als dit model. Het gevorderde inbreukverbod kan daarom worden toegewezen als na te melden, evenals de vordering tot opeising van het model.

Twaalfhoekige kap

4.13. Ten aanzien van de twaalfhoekige kap heeft Somebo gesteld dat zij deze reeds vele jaren op de markt brengt. De rechtbank achtte dit onvoldoende aangetoond, waartegen Somebo grief VI richt. In beroep heeft Somebo een tweetal verklaringen overgelegd van M. S█████ (prod. 55) en ██████ (prod. 56) waaruit kan worden afgeleid dat de twaalfkantige kap reeds sinds 2003 door Somebo wordt geproduceerd en op de markt

gebracht. [REDACTED] H [REDACTED] verweert zich tegen die verklaringen door erop te wijzen dat de (bij de verklaringen gevoegde) foto's niet gedateerd zijn. Dat verweer doet evenwel niet ter zake nu de inhoud van die ondertekende verklaringen als zodanig niet door [REDACTED] H [REDACTED] (gemotiveerd) wordt bestreden. Daarmee moet met Somebo worden aangenomen dat het model voor deze kap reeds sedert 2003 voor het publiek beschikbaar was en zodoende niet nieuw is. Het model dient reeds daarom voor ongeldig te worden gehouden.

4.14. Met grief II richt Somebo zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de stempels en andere materialen betreffende de twaalfhoekige kap aan [REDACTED] H [REDACTED] dienen te worden afgegeven. [REDACTED] H [REDACTED] heeft bij memorie van antwoord aangegeven zijn aanspraken te laten vallen. Bij die stand van zaken heeft [REDACTED] H [REDACTED] niet toegelicht welk belang hij zou hebben bij de door de rechtbank toegewezen vordering. De grief slaagt derhalve.

Slotsom en proceskosten

4.15. De slotsom luidt dat de grieven I-IV en VI-VIII slagen en het vonnis van de rechtbank moet worden vernietigd. Behandeling van grief V betreffende slaafse nabootsing kan achterwege blijven vanwege een gebrek aan zelfstandig belang. Hetzelfde geldt voor grief IX betreffende niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelbescherming, aangezien de 3-jaarstermijn inmiddels verlopen is en – met het oog op de schade- en nevenvorderingen – er voor het verleden niet gesteld is dat [REDACTED] H [REDACTED] buiten de Benelux inbreukmakende handelingen zou hebben verricht.

4.16. Ten aanzien van grief X, gericht tegen de beslissing van de rechtbank en de proceskosten, overweegt het hof als volgt. Het sub I gevorderde inbreukverbod zal worden toegewezen, evenwel beperkt tot het grondgebied van de Benelux. Niet gesteld is immers dat [REDACTED] H [REDACTED] inbreuk zou hebben gemaakt op het 2003-Gemeenschapsmodel. Voor het overige zijn er slechts Benelux-modelrechten aan de orde dan wel reeds verlopen niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrechten. Het sub II-VII gevraagde zal worden toegewezen, waarbij ten aanzien van sub VI en VII wordt overwogen dat schade en winstafdracht niet onbeperkt kunnen cumuleren. Indien behalve vergoeding van schade bestaande uit gedeelde licentievergoedingen tevens afdracht van winst wordt gevorderd, brengt een redelijke, binnen het algemene stelsel van het vermogensrecht passende, uitleg van (in dit geval:) artikel 3.17 BVIE mee dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het grootste van die beide bedragen kan worden toegewezen. Dit laat overigens onverlet dat schade van andere aard, niet bestaande uit gedeelde winst met betrekking tot de verkochte inbreukmakende producten, wel toewijsbaar kan zijn naast het bedrag van de ten gevolge van de inbreuk genoten winst (HBS/Danestyle, HR 14 april 2000, NJ 2000, 489, ECLI:NL:HR:2000:AA5519). Voor wat betreft de verschuldigde wettelijke rente wordt ambtshalve overwogen dat deze heeft te lopen vanaf het moment van inbreuk en niet vanaf het einde van de samenwerking, zoals Somebo had gevorderd. De reconventionele vorderingen worden afgewezen gelet op al het voorgaande.

4.17. Beide partijen hebben aangegeven veroordeling op de voet van 1019h Rv te wensen, ook waar het de vernietiging of opeising van de modelrechten betreft. Het hof zal partijen daarin volgen, temeer nu er een aanzienlijke samenhang is met de vorderingen betreffende inbreuk op de modelrechten. Zowel in beroep als in eerste instantie (in conventie en in reconventie) is [REDACTED] H [REDACTED] als de in het ongelijk gestelde partij aan te merken. Somebo heeft in beroep een bedrag van € 24.029,34 opgevoerd en gespecificeerd waartegen [REDACTED] H [REDACTED] bezwaar heeft gemaakt met betrekking tot de hoeveelheid uren. Het hof wijst dat

bezwaar van de hand. [REDACTED] H [REDACTED] heeft niet gemotiveerd aangegeven welk aantal uren dan wel redelijk en evenredig zou zijn noch waar er te veel zouden zijn besteed. Het gevorderde en gespecificeerde bedrag is bovendien lager dan het hier toepasselijke indicatietarief in IE-zaken gerechtshoven (geldig vanaf 1 januari 2015, te vinden op www.rechtspraak.nl) in aanmerking genomen dat het hier een niet-eenvoudige bodemzaak met pleidooi betreft, waarvoor een bedrag tot € 25.000,- geacht wordt redelijk en evenredig te zijn. Voor de eerste instantie wordt conform de destijds toepasselijke Indicatietarieven in IE-zaken (rechtbanken) overwogen dat het maximum tarief is te stellen op € 25.000,-. Nu Somebo ook hier een lager bedrag van € 14.864,81 vordert en [REDACTED] H [REDACTED] evenmin voldoende gemotiveerd heeft gesteld waarom dat te hoog zou zijn, is dat bedrag evenzeer toewijsbaar. De vorderingen in conventie en in reconventie zijn verregaand met elkaar verweven zodat deze ieder op de helft van het bedrag worden gewaardeerd. Hieronder zijn begrepen de (nog te maken) nakosten (waarvoor onderstaande veroordeling een executoriale titel geeft – HR 19 maart 2010, LJN: BL1116). Ingevolge artikel 237, derde lid Rv blijft de vaststelling van de proceskosten door het hof in dit arrest beperkt tot de vóór de uitspraak gemaakte kosten.

5. Beslissing

Het hof:

- vernietigt het vonnis waarvan beroep;

en, opnieuw rechtdoende:

in conventie

- (I) beveelt [REDACTED] H [REDACTED] om onmiddellijk na betekening van dit arrest iedere inbreuk in de Benelux op de modelrechten van Somebo te staken en gestaakt te houden, waaronder het (doen) vervaardigen, het importeren, het exporteren, het verkopen, het te koop aanbieden en het met dat doel in voorraad houden van de inbreuk makende schoorsteenkapen, waaronder de door [REDACTED] H [REDACTED] aangeduide
 - “DeLuxe RVS Hoog”;
 - “DeLuxe RVS Laag”;
 - “DeLuxe hoog”;
 - “DeLuxe laag”;
 - “Spinner (Turbo)”;een en ander op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) per product waarmee dit bevel wordt overtreden, dan wel – naar keuze van Somebo – per dag of gedeelte van een dag dat dit bevel wordt overtreden en dat [REDACTED] H [REDACTED] aansprakelijk is voor voldoening van de verbeurde dwangsommen;
- (II) verklaart voor recht dat de aanspraken op de modelinschrijving nrs. 38033-01 t/m 38033-03 aan S [REDACTED] toekomen;
- gebiedt [REDACTED] H [REDACTED] om binnen veertien dagen na betekening van dit arrest al datgene te doen wat nodig is om te bereiken dat de modelinschrijvingen met nrs. 38033-01 t/m 38033-03 ten name van S [REDACTED] als rechthebbende worden gesteld, een en ander op straffe van verbeurde van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,= (zegge:

vijfduizend euro) per overtreding van dit bevel, dan wel – naar keuze van eisers – per dag of gedeelte van een dag dat dit bevel wordt overtreden;

- (III) verklaart voor recht dat het modelrecht ingeschreven onder nr. 38033-04 nietig is;
- (IV) beveelt [REDACTED] H [REDACTED] binnen zeven dagen na betekening van dit arrest aan mr. M.W. Rijdsdijk, A.J. Ernststraat 595F, (1082 LD) Amsterdam onder overlegging van kopieën van offertes en/of facturen en/of bankafschriften en/of andere relevante documenten of bescheiden te doen toekomen een schriftelijk, door een onafhankelijke register accountant gecontroleerde en goedgekeurde naar type en aantal gespecificeerde opgave van:
 - de aan [REDACTED] H [REDACTED] geleverde aantallen van de inbreuk makende schoorsteenkapen onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;
 - de naam- en adresgegevens van de producent en de leverancier van de inbreuk makende schoorsteenkapen;
 - de naam- en adresgegevens van de afnemers van de inbreuk makende schoorsteenkapen, voor zover geen eindgebruikers, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;
 - de bij [REDACTED] H [REDACTED] aanwezige voorraad van de inbreuk makende schoorsteenkapen, alsmede de locatie(s) waar die voorraad zich bevindt;
 - de met de verhandeling van de inbreuk makende schoorsteenkapen behaalde netto winst, onder specificatie van de omzet, bruto winst en de kosten die daarop in mindering zijn gebracht voor zover die aantoonbaar (door middel van duidelijke, gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken) rechtstreeks verband houden met verkoop van de inbreuk makende schoorsteenkapen, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) per dag of gedeelte van een dag dat dit bevel wordt overtreden;
- (V) beveelt [REDACTED] H [REDACTED] om op zijn kosten de voorraad inbreuk makende schoorsteenkapen binnen zeven dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, onder overlegging van bewijs van de vernietiging of onbruikbaarmaking aan de advocaat van Somebo, aan een erkend vernietigingsbedrijf af te geven ter vernietiging of onbruikbaarmaking, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) per dag of gedeelte van een dag dat dit bevel wordt overtreden;
- (VI) veroordeelt [REDACTED] H [REDACTED] tot vergoeding van de door Somebo in verband met deze inbreuk geleden schade voor zover niet reeds begrepen in de tevens gevorderde afdracht van winst, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van inbreuk, tot de dag der algehele voldoening;
- (VII) veroordeelt [REDACTED] H [REDACTED] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Somebo te betalen de door [REDACTED] H [REDACTED] ten gevolge van de inbreuk genoten winst zoals deze mocht blijken uit de opgave door [REDACTED] H [REDACTED] als bedoeld onder III te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van het verzuim tot aan de dag van volledige voldoening;
- veroordeelt [REDACTED] H [REDACTED] in de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie, aan de zijde van Somebo tot op heden begroot op EUR 7.432,41;

In reconventie:

- wijst het gevorderde af;
- veroordeelt [REDACTED] H [REDACTED] in de kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie, aan de zijde van Somebo tot op heden begroot op EUR 7.432,40;

In beroep voorts

- veroordeelt [REDACTED] H [REDACTED] in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Somebo tot op heden begroot op EUR 24.029,34;
- verklaart dit arrest voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, E.F. Brinkman en A.J. van der Meer en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 januari 2015 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. M
Advocaat van/app./teint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

